

VERTRAG ÜBER INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 13 OCT 2004

WIPO PCT



PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P10682WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02214	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 27.06.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 03.07.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04Q7/38		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
- Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
- I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 15.01.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 12.10.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter. Rabe, M Tel. +49 89 2399-8801 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-9 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen **PCT/DE 03/02214**

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-9
Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche
Nein: Ansprüche 1-9 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-9
Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: DE 100 54 379 A1

D2: WO 02/23933 A1

A. Unterlagen und Erläuterungen zu Abschnitt V:

1. Wie die Anmelderin in der vorliegenden Beschreibung auf Seite 1, Zeilen 18 bis 32 selbst darlegt, ist ein Verfahren zum Umschalten von einem ersten mobilen Kommunikationsgerät zu einem zweiten mobilen Kommunikationsgerät gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs von **Anspruch 1** allgemein bekannt. Diesbezüglich wird auch auf das Dokument **D1** (siehe insbesondere Spalte 1, Zeilen 39 bis 46) verwiesen, in dem das Prinzip der sogenannten Twin-Karten und das entsprechende Umschalten der Kommunikationsgeräte kurz erläutert wird.

Bei genauerer Betrachtung des bekannten Verfahrens zum Umschalten wird es für den Fachmann jedoch offensichtlich, daß ein wesentlicher **Nachteil** dieses Verfahrens darin besteht, daß das Umschalten aufwendig ist, da der Teilnehmer dafür sorgen muß, daß das Kommunikationsgerät, mit dem er aktuell kommunizieren möchte, sich als letztes in das Netz eingebucht hat, da die Anrufe jeweils bei dem zuletzt eingebuchten Kommunikationsgerät auflaufen.

Der Fachmann würde daraufhin bei Konsultation des Standes der Technik im Gebiet der Mobilfunksysteme und entsprechender Umschaltungsverfahren bei Verwendung zweier SIM-Karten durch denselben Teilnehmer, auf der Suche nach einer Lösung zur Beseitigung des obigen Nachteils, auf das Dokument **D2** stoßen, das das Prinzip einer entsprechenden **Lösung** bietet. Im einzelnen offenbart das Dokument **D2** (siehe insbesondere Zusammenfassung; Seite 3, Zeile 26 bis Seite 5, Zeile 16; Seite 8, Zeile 18 bis Seite 9, Zeile 7; Seite 10, Zeile 16 bis Seite 13, Zeile 5; Figur 1) ein Verfahren zum Umschalten von einem ersten mobilen Kommunikationsgerät (siehe Seite 12, Zeilen 8 bis 15; "118" in Figur 1) zu einem zweiten mobilen Kommunikationsgerät (siehe Seite 10, Zeile 16 bis Seite 11, Zeile 9; "101" in Figur 1), wobei das Umschalten mittels einer Signalisierung zwischen dem ersten und dem zweiten Kommunikationsgerät über eine drahtlose Schnittstelle (siehe "111" und "113" in Figur 1) automatisch vorgenommen wird (siehe insbesondere Seite 12, Zeile 16 bis Seite 13, Zeile 5).

Ausgehend von dem z.B. aus dem Dokument **D1** allgemein bekannten Verfahren zum Umschalten und unter Kenntnis der Offenbarung des Dokuments **D2** wäre es für den Fachmann daher naheliegend, **das Prinzip** der in dem Dokument **D2** beschriebenen Lösung auf das allgemein bekannte Verfahren anzuwenden um den obigen Nachteil zu beseitigen, und somit, **ohne** erfinderisch tätig zu werden, zu einem Verfahren zum Umschalten von einem ersten mobilen Kommunikationsgerät zu einem zweiten mobilen Kommunikationsgerät gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 zu gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 enthält somit lediglich eine Kombination bekannter und naheliegender Maßnahmen, die jeweils in ihrer normalen Wirkungsweise verwendet werden. Eine über die zu erwartende Summenwirkung hinausgehende erfinderische Wechselwirkung in Form einer derartigen gegenseitigen wirkungsmäßigen Unterstützung, daß ein neuer technischer Erfolg erreicht würde, tritt hierbei nicht auf.

Daher läßt der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 **keine** erfinderische Tätigkeit erkennen, Artikel 33 (3) PCT.

2. Die gleichen Bemerkungen, die im obigen Abschnitt 1 bezüglich Anspruch 1 gemacht wurden, sind auch für den **unabhängigen Anspruch 6** gültig, da Anspruch 6 auf der gleichen Merkmalskombination beruht wie Anspruch 1 in Form eines auf eine Anordnung (d.h. Mobilfunksystem) bezogenen Anspruchs.

Der Gegenstand von Anspruch 6 läßt daher ebenfalls **keine** erfinderische Tätigkeit erkennen, Artikel 33 (3) PCT.

3. Auch die **abhängigen Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 9** enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs; auf den sie jeweils rückbezogen sind, zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten, da die Merkmale dieser Ansprüche lediglich Weiterbildungen des Verfahrens aus Anspruch 1 bzw. des Mobilfunksystems aus Anspruch 6 sind, die **entweder** ebenfalls aus dem Dokument **D1** (für Ansprüche **2, 3 und 7**: siehe insbesondere Seite 11, Zeilen 10 bis 15; für Ansprüche **4 und 8**: siehe insbesondere Seite 9, Zeilen 1 bis 2 sowie Seite 12, Zeile 25 bis Seite 13, Zeile 2) abgeleitet werden können, **oder** für den Fachmann im Gebiet des Mobilfunks **allgemein bekannte** Ausgestaltungsdetails darstellen (Ansprüche **5 und 9**; es wird darauf hingewiesen, daß die Authentifizierung eines

Teilnehmers durch Abfrage seiner PIN eine in Mobilfunksystemen der zweiten Generation allgemein übliche Maßnahme darstellt).

Daher erfüllen die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 9 **nicht** die Erfordernisse des Artikels 33 (3) PCT.

B. Weitere Bemerkungen zur vorliegenden Anmeldung:

1. Die **Ansprüche 6, 8 und 9** erfüllen nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT bezüglich der notwendigen Klarheit, da sie als Vorrichtungsansprüche (d.h. Mobilfunksystem) im wesentlichen jeweils Verfahrensmerkmale enthalten, d.h. die Merkmale der Ansprüche 6, 8 und 9 beziehen sich auf die Funktionalität des Mobilfunksystems, statt deutliche Einschränkungen für das Mobilfunksystem in Form von Vorrichtungsmerkmalen selbst vorzuschreiben.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, daß Merkmale, die sich auf Tätigkeiten beziehen, die von einer Vorrichtung verrichtet werden (d.h. "etwas mit Hilfe von Mitteln tun"), wie im vorliegenden Fall, als Verfahrensmerkmale betrachtet werden. Hingegen werden Merkmale, die eine Vorrichtung beschreiben (z.B. "Mittel für/zum ..."), als Vorrichtungsmerkmale betrachtet (siehe auch PCT-Richtlinien, PCT/GL/3, Kapitel III, 3.1 und 4.1).

Entsprechende Änderungen wären daher in den genannten Ansprüchen erforderlich gewesen (im Rahmen von Artikel 34 (2) b) PCT).

2. Um die Erfordernisse der Regel 6.3 b) PCT zu erfüllen, hätte jeder unabhängige Anspruch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik deutlich in der **zweiteiligen Form** abgegrenzt werden sollen.
3. Damit die Erfordernisse der Regel 5.1 a) ii) PCT erfüllt werden, hätten in der Beschreibungseinleitung die Dokumente **D1** und **D2** angegeben werden sollen, die bezüglich der vorliegenden Anmeldung einen relevanten Stand der Technik darstellen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik hätte kurz umrissen werden sollen.